

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.06.2008. Данное заявление подано Открытым акционерным обществом "НЭФИС КОСМЕТИКС" (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 643521 знака «B.I.» частично, а именно, в отношении всех указанных в перечне товаров 03 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного знака «B.I.» произведена МБ ВОИС 05.09.1995 за № 643521 для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Allemagne) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.06.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 643521 знака «B.I.» частично, в отношении всех зарегистрированных товаров 03 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim (Allemagne)) и его представителя (Boehringer Ingelheim GmbH, Corp.Dept. Trademarks & Unfair Competition Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim (Allemagne)) в установленном

порядке были направлены уведомления от 09.07.2008 за № 643521/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.02.2009.

Правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 07.06.2008 и на заседании коллегии, состоявшемся 06.02.2009, отсутствовал.

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения заявления от 07.06.2008, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить указанное заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 643521 знака «В.И.» частично.

С учетом даты регистрации (05.09.1995) знака за № 643521 правовая база для рассмотрения заявления от 07.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в

течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно заявлению от 07.06.2008 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 643521 знака «В.И.» частично.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.06.2008, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе и его представителе, которая содержится в материалах заявки № 643521/50 и информационной базе ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 07.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 643521 частично.

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.02.2009, правообладатель знака «В.И.» отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на территории Российской

Федерации международной регистрации № 643521 знака в отношении товаров 03 класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.06.2008, досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 643521 на территории Российской Федерации частично, а именно, в отношении товаров 03 класса МКТУ, сохранив ее действие в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.